



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 29 april 2013

PARTER

Klagande

Sheraton International IP, LLC

One StarPoint, Stamford, Connecticut 06902, USA

Ombud: Zacco Sweden AB

Box 5581, 114 85 Stockholm

Motpart

EK

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringen SHELLATON

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 3 februari 2012
angående varumärkesregistrering nr 408.925, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

EE

Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Org.nr
Box 24160	Karlavägen 108	08-450 39 00	08-783 76 37	202100-3971
104 51 Stockholm				

YRKANDEN M.M.

Sheraton International IP, LLC (Sheraton) har vidhållit att det registrerade varumärket SHELLATON ska upphävas.

EK har inte yttrat sig i Patentbesvärsträtten.

Sheraton har till grund för sin talan hållit fast vid att varumärket SHELLATON är förväxlingsbart med bolagets registrerade varumärken bestående av eller innehållande märkesordet SHERATON. Sheraton har vidare hållit fast vid att SHERATON genom användning förvärvat utökad känneteckenskraft och att en användning av märket SHELLATON skulle dra otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning vara till skada för särskiljningsförmågan eller anseendet hos kännetecknet SHERATON.

Sheraton har, utöver vad som åberopats i PRV, anfört bl. a. följande. PRV har fastslagit att det föreligger stor visuell och fonetisk likhet mellan märkena.

Det yngre märket SHELLATON avser djurfoder i klass 31 samt djurpensionat i klass 42. Bolagets gemenskapsmärke SHERATON (nr 154450) omfattar bl.a. genomförande av hästkapplöpningar. Vid sådana arrangemang torde djurfoder erbjudas varför en likhet föreligger mellan varorna och tjänsterna och sammantaget borde förväxlingsrisk anses föreligga.

Bolaget har även skydd för tjänsterna mat och dryck i klass 42. Dessa tjänster är inte begränsade enbart för human inriktning, även tjänsten mat för djur infattas. En viss likhet mellan tjänster avseende mat till djur och djurfoder föreligger vilket i samband med att det råder stor likhet mellan märkena måste anses leda till förväxlingsrisk.

Vidare har bolaget ett skydd för inkvarteringstjänster i klass 42 vilka har ett nära samband med mat. Inte sällan förväntas den som erbjuder inkvarteringstjänster också bistå med mat. Att erbjuda tjänster avseende mat till djur har en likhet med tjänsterna djurfoder.

Varumärket SHELLATON omfattar djurpensionat i klass 42. Bolagets ovan nämnda gemenskapsmärke avser inkvarteringstjänster vilka är

identiska med de djurpensionatstjänster som omfattas av varumärket SHELLATON. Inkvarteringstjänster kan rikta sig mot såväl människor som djur, härav följer att det föreligger identitet mellan tjänsterna. Av ingivna bokningar framgår att inkvartering av djur de facto sker på Sheraton Hotel i Stockholm. Jämte övernattningsstjänsterna förväntas även hotellet tillhandahålla djurfoder. Det föreligger också likhet mellan tjänsten djurpensionat och veterinära tjänster, hygienisk vård och skönhetsvård för människor och djur.

Varumärket SHERATON har ett anseende inom en betydande del av omsättningskretsen. Sheraton Stockholm var det första Sheratonhotellet i Europa och efter 40 år på central plats mitt i Stockholm är kännetecknet att anse som välkänt i Sverige. Hotellet är 5-stjärnigt och erbjuder mat i världsklass.

Användningen av SHELLATON för djurfoder och djurpensionat kommer ovillkorligen att dra otillbörlig nytta av den upparbetade goodwill som finns investerad i varumärket SHERATON. SHELLATON uppvisar samma uppbyggnad som ordet SHERATON och är visuellt slående likt och fonetiskt synnerligen likt och ger som ord betraktat en direkt koppling till ordet SHERATON. Denna koppling kommer att vara till nackdel för särskiljningsförmågan hos ordet SHERATON. Genom kopplingen har SHERATON fått låna ut sin goodwill vilket inte ska vara syftet med ett känt märke.

EK innehar även märket SKÄLLATON och verksamheten under detta kännetecken marknadsförs som Hund & Katthotell. Just valet av ordet hotell understryker innehavarens avsikt att anspela på de tjänster som SHERATON förknippas med. Skulle EK tillåtas kombinera ordet hotell med SHELLATON vore det en uppenbar risk att en otillbörlig fördel skulle dras av SHERATONS anseende. Skulle tjänster av bristfällig natur erbjudas under SHELLATON skulle det kunna slå tillbaka på SHERATON genom att omsättningskretsen skulle överföra sitt dåliga intryck till den verksamhet som bedrivs av Sheraton. Härigenom finns en risk att omsättningen sjunker på grund av mindre gästunderlag vilket i förlängningen leder till skada. Vid en sökning på Google på SHELLATON HOTELL frågar sökmotorn om man menar SHERATON HOTELL.

Bolaget har givit in viss bevisning i målet.

DOMSKÄL

De motanfödda gemenskapsvarumärkena SHERATON (nr 154450 och 5421731) får anses vara de varumärken, bland de motanfödda varumärkena, som kommer SHELLATON närmast. Prövningen av frågan om förväxling sker därför med utgångspunkt i de nu nämnda varumärkena.

Patentbesvärsrätten delar PRV:s bedömning att den utredning som Sheraton har åberopat inte ger tillförlitligt stöd för att bolagets kännetecken SHERATON genom användning förvärvat en förstärkt känneteckenskraft i omsättningskretsen. Frågan om förväxling ska följaktligen bedömas med utgångspunkt i det skydd som följer av det motanfödda kännetecknets registreringar.

Det yngre varumärket SHELLATON omfattar djurfoder i klass 31 och djurpensionat i klass 43. Det motanfödda gemenskapsmärket SHERATON (nr 154450) avser bl.a. inkvarteringstjänster i klass 42.

Såsom PRV angivit får inkvarteringstjänster närmast anses inrikta sig på boende m.m. för människor, låt vara att ett medföljande sällskapsdjur även kan få husrum tillsammans med den person som ska inkvarteras. Tjänsten djurpensionat avser däremot inkvartering av enbart djur.

Tjänsteslagslikhet kan inte anses föreligga mellan dessa tjänster. Det yngre varumärket avser varan djurfoder. Den omständigheten att ett medföljande husdjur kan utfordras vid inkvartering i Sheratons boende innebär inte att djurfoder uppvisar likhet med Sheratons inkvarterings-tjänster.

Det äldre gemenskapsmärket SHERATON (nr 5421731) har skydd för bl.a. veterinära tjänster, hygienisk vård och skönhetsvård djur i klass 44. Dessa tjänster kan visserligen, som PRV anfört, tänkas förekomma som tilläggstjänster till tjänsten djurpensionat som det yngre märket omfattar. Likheten får emellertid anses kraftigt uttunnad.

Det yngre varumärket SHELLATON får anses ha en viss likhet med det äldre kännetecknet SHERATON i visuellt och fonetiskt hänseende. Vid en helhetsbedömning och med beaktande av den ytterst svaga varu- och tjänsteslagslikheten mellan de motstående kännetecknen kan förväxlingsbarhet inte anses föreligga. Överklagandet kan därför inte bifallas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Jeanette Bäckvall, ordförande och referent, Annika Ryberg samt f. patenträttsrådet Ulf Hallin. Enhälligt.